

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicants : Jean-Louis Massieu et al.  
Application No. : 09/747,314  
Confirmation No. : 1282  
Filed : December 22, 2000  
For : OPTOELECTRONIC DEVICE AND PROCESS FOR ACQUIRING  
SYMBOLS, SUCH AS BAR CODES, USING A TWO-  
DIMENSIONAL SENSOR

Examiner : Jamara A. Franklin  
Art Unit : 2876  
Docket No. : 480062.730

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

DECLARATION UNDER 37 C.F.R. 1.131

Commissioner for Patents:

1. I, Christian Lassaille, declare as follows:
2. I am an agent of the French patent firm Cabinet Barre LaForgue et Associés (hereinafter Barre LaForgue) and am registered to practice before the French Patent Office.
3. All of the work described within this declaration and attached Exhibits was performed by myself, or under my direction on behalf of Intermec STC.
4. All of the work described within this declaration and in the attached Exhibits was performed in France, a World Trade Organization (WTO) member country.
5. This declaration establishes conception in France prior to November 2, 1999, the U.S. filing date of U.S. Patent No. 6,512,218, issued to Canini et al., and diligence from that time through constructive reduction to practice by the filing of French patent application 99.16421 filed December 23, 1999, from which U.S. Patent Application No. 09/747,314, filed December 22, 2000, claims priority.

6. Camille Sailhan, formerly an agent of our firm, met with Mr. Massieu and discussed the subject matter prior to November 2, 1999. Mr. Sailhan confirmed the meeting in a letter to Mr. Massieu, a redacted copy of which is attached hereto as Exhibit A. The letter requested Mr. Massieu to provide instructions and advance fee payment to prepare a draft patent application covering the subject matter discussed in the meeting.

7. Mr. Massieu instructed Barre LaForgue to prepare a draft patent application by letter dated before November 2, 1999, a redacted copy of which is attached hereto as Exhibit B. In response, I prepared portions of the patent application.

8. I discussed the invention with Mr. Massieu and Mr. Puech in a meeting that occurred before November 2, 1999.

9. Based on the results of the meeting, I completed preparation of the first draft of the application. I sent the first draft to Mr. Massieu for review on or about November 5, 1999, as indicated by the letter attached hereto as Exhibit C.

10. I met with Mr. Massieu and Mr. Puech on November 26, 1999, and discussed the first draft. In response, I prepared a second draft of the patent application.

11. I forwarded the second draft of the patent application to Mr. Massieu on December 13, 1999, as indicated by the letter attached hereto as Exhibit D.

12. I discussed the second draft with Mr. Massieu between December 13 and December 22, 1999, and in response, revised and forwarded a third draft of the patent application to Mr. Massieu on December 22, 1999, as indicated by the letter attached hereto as Exhibit E.

13. I filed the draft as French patent application 99.16421 on December 23, 1999.

14. The invention was diligently and constructively reduced to practice by at least the following acts: receiving disclosure materials from Mr. Massieu and Mr. Puech, preparing, forwarding and reviewing numerous draft applications with Mr. Massieu and Mr. Puech, and filing French patent application 99.16421 on December 23, 1999, from which the present U.S. patent application claims priority under 35 U.S.C. 119.

15. I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the

like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

September 29, 2003  
Date

Christian Lassaille

701 Fifth Avenue, Suite 6300  
Seattle, Washington 98104-7092  
Phone: (206) 622-4900  
Fax: (206) 682-603

418559 1

Toulouse, le [REDACTED]

**BARRE LAFORGUE**

**& associés**

PROPRIETE INDUSTRIELLE EN FRANCE ET A L'ETRANGER.

■ Brevets d'invention ■ Marques ■ Dessins, modèles ■ Logiciels  
■ Droit d'auteurs ■ Recherches d'antériorités ■ Négociations ■  
Évaluations financières ■ Licences, Cessions ■ Procès en contrefaçon.

■ Membre de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété  
Industrielle ■ Agréé près l'Office Européen des Brevets ■  
Agréé près l'Office des Marques Communautaires (OHMI).

N/Réf : UB 1318 – Ch. Pr.  
CS/HP

Objet : Devis dépôt  
Dde de brevet en FRANCE  
"Pixels adaptatifs"

INTERMEC STC SA  
Buro Parc 2, Voie 2  
Rue de la Découverte  
B.P. 187  
31676 LABEGE CEDEX

A l'attention de Monsieur MASSIEU

Monsieur,

Nous faisons suite à notre réunion de travail du [REDACTED] et avons pris bonne note de votre intention de protéger en FRANCE votre invention référencée "Pixels adaptatifs" relative à un lecteur de codes à barres doté d'un capteur dont la hauteur des pixels est programmable.

Nous vous informons que le coût hors TVA à prévoir pour la préparation et le dépôt de cette demande de brevet en FRANCE (ce coût comprenant la rédaction du texte et des revendications, l'exécution des dessins réglementaires, les formalités de dépôt, les redevances de dépôt et de revendications supplémentaires, y compris le paiement de la redevance de recherche dont le montant est actuellement de 4 200 F) sera de 30 000 F.

Nous avons bien noté que le dépôt serait à effectuer au nom de INTERMEC SCANNER TECHNOLOGY CENTER. Vous trouverez ci-joint un pouvoir à nous retourner dûment complété et signé.

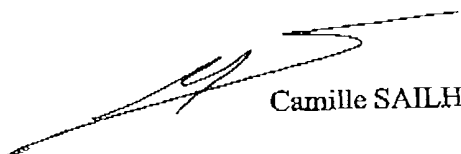
Par ailleurs, nous joignons à la présente une fiche de désignation d'inventeurs également à nous retourner dûment complétée et signée.

Philippe BARRE, Conseil en Propriété Industrielle, Ingénieur de l'Ecole Centrale de Paris, Diplômé d'études internationales de la propriété Industrielle.

Françoise LAFORGUE, Conseil en Propriété Industrielle, Licenciée ès lettres, Maître en droit privé, Diplômée de l'Institut d'études politiques.

Conformément aux usages de notre profession, nous nous permettons de joindre à la présente notre note de provision correspondante.

Nous vous prions de croire, Monsieur, à nos sentiments les meilleurs.



Camille SAILHAN

PJ : 3

**CABINET BARRE LAFORGUE  
et Associés  
95 Rue des Amidonniers  
31000 TOULOUSE**

Nos réf. : JLM/NM-113  
Objet : Dde de brevet en France  
« Pixels adaptatifs »  
P.J. : 2

A l'attention de Monsieur SAILHAN

[REDACTED]  
Labège, le [REDACTED]

Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, le pouvoir et la fiche de désignation d'inventeurs, relatifs à la demande de brevet citée en objet, dûment remplis et signés.

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d'agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

**Jean-Louis MASSIEU**



**BARRE LAFORGUE**  
& associés

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER.

■ Brevets d'invention ■ Marques ■ Dessins, modèles ■ Logiciels  
■ Droits d'auteurs ■ Recherches d'antériorités ■ Négociations ■  
Évaluations financières ■ Licences, Cessions ■ Procès en contrefaçon.

■ Membre de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle ■ Agréé près l'Office Européen des Brevets ■  
Agréé près l'Office des Marques Communautaires (OHM).

Toulouse, le 5 novembre 1999

N/Réf. : UB1318/ - BF8260 Cas ç  
CL/MCN

INTERMEC STC SA  
Buro Parc 2, Voie 2  
Rue de la Découverte  
BP 187  
31676 LABEGE CEDEX

Objet : Dde de brevet en France  
"Pixels adaptatifs"

A l'attention de Monsieur MASSIEU

Monsieur,

Suite à notre dernière réunion de travail et à nos entretiens téléphoniques, veuillez trouver ci-joint un projet de préambule de description et de revendications concernant l'invention référencée "Pixels adaptatifs".

Comme nous vous l'avons indiqué, nous sommes dans l'attente des éléments techniques complémentaires définis lors de notre précédente réunion pour la rédaction de la description détaillée et la préparation des dessins.

Par ailleurs, pourriez-vous nous indiquer si les formules mentionnées aux revendications 9 et 10 sont exactes, ou, le cas échéant, nous transmettre les formules correspondantes ?

Dans l'attente de vous lire,

Nous vous prions de croire, Monsieur, à nos sentiments les meilleurs.

P.J. : 1

  
Christian LASSALLE

Philippe BARRE, Conseil en Propriété Industrielle, Ingénieur de l'Ecole Centrale de Paris. Diplômé d'études internationales de la propriété Industrielle.

Françoise LAFORGUE, Conseil en Propriété Industrielle, Licenciée ès Lettres, Maître en droit privé. Diplômée de l'Institut d'études politiques.

**TELECOPIE  
FACSIMILE**

Toulouse, le 13 décembre 1999

**C A B I N E T**  
**BARRE LAFORGUE & associés**  
95 rue des Amidonniers  
31000 TOULOUSE  
FRANCE

Fax : 05\* 61 22 79 23  
Tél : 05\* 61 21 08 67  
\* De l'étranger, composer (33) 5  
From abroad, please dial (33) 5

De / From : Christian LASSIAILLE

N/réf. / O/ref. : UB1318 – BF8260 Cas 9  
CL/MCN

A / To : INTERMEC  
Monsieur PUECH et Monsieur MASSIEU

V/réf. / Y/ref. :

N° fax : 05 61 39 20 00

Nombre de pages (y compris la  
présente) : 42  
Number of pages (including cover  
sheet) :

Objet / Re : Demande de brevet en FRANCE "Pixels adaptatifs"

*L'information contenue dans cette télécopie est strictement confidentielle et réservée au destinataire désigné ci-dessus. En cas d'erreur du destinataire, merci d'avoir l'obligeance de nous en avvertir.*

*CONFIDENTIAL INFORMATION SUBJECT TO ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE AND WORK-PRODUCT DOCTRINE This facsimile contains confidential information which may also be privileged. Unless you are the addressee named above (or authorized to receive for the addressee), you may not copy, use or distribute this information. If you have received it in error, please advise BARRE LAFORGUE & ASSOCIATES immediately by telephone or fax and return it promptly by mail. Our telephone number, fax number and address are indicated above.*

Transmission par télécopie  
+ confirmation courrier

Toulouse, le 13 décembre 1999

N/Réf. : UB1318 - BF8260 Cas 9  
CL/MCN

Objet : Dde de brevet en France  
"Pixels adaptatifs"

**BARRE LAFORGUE**

**& associés**

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER.

Brevets d'invention et Marques et Dessins, modèles et Logiciels  
Droits d'auteurs et Recherches d'antériorité et Négociations et  
Évaluations financières et Licences, Cessions et Procès en contrefaçon.

Membre de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété  
Industrielle. Agréé près l'Office Européen des Brevets et  
Agréé près l'Office des Marques Communautaires (OHMI).

INTERMEC STC  
Buropac 2 Voie 2  
Rue de la Découverte  
BP 187  
31676 LABEGE CEDEX

A l'attention de Monsieur PUECH et de Monsieur MASSIEU

Messieurs,

- Suite à notre récente réunion de travail, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint un projet de texte (description, revendications et dessins) concernant votre invention référencée "Pixels adaptatifs".

Merci de bien vouloir nous faire part de vos observations ou de votre accord sur ce texte.

En particulier, nous vous prions de bien vouloir nous indiquer les formules exactes à incorporer.

En outre, n'est-il pas possible d'apporter des précisions supplémentaires dans la description détaillée ?

En effet, nous vous rappelons que cette description doit être suffisamment claire et complète pour permettre à l'homme du métier d'exécuter l'invention revendiquée dans toute sa généralité. N'est-il donc pas possible d'apporter des indications complémentaires, notamment sous forme d'exemples précis de logiques de

Philippe BARRE, Conseil en Propriété Industrielle, Ingénieur de l'École Centrale de Paris. Diplôme d'études internationales de la propriété industrielle.

Françoise LAFORGUE, Conseil en Propriété Industrielle, Licenciée en lettres, Maître en droit privé. Diplômée de l'Institut d'études

traitement à partir des paramètres de qualité d'image et/ou des informations issues du décodage ?

- Nous vous indiquons, par ailleurs, qu'au vu de la généralisation apportée à cette invention, et des éléments techniques que vous nous avez dernièrement communiqués, notre devis du 7 septembre 1999 correspondant à la rédaction et au dépôt de cette demande de brevet doit être augmenté de 19 000 F.

Nous vous prions donc de bien vouloir nous adresser un bon de commande complémentaire d'un montant hors T.V.A. de 19 000 F.

Dans cette attente,

Nous vous prions de croire, Messieurs, à nos sentiments les meilleurs.

P.J.1

  
Christian LASSIAT

**TELECOPIE  
FACSIMILE**

Toulouse, le 22 décembre 1999

**C A B I N E T  
BARRE-LAFORGUE & associés  
95 rue des Amidonniers  
31000 TOULOUSE  
FRANCE**

Fax: 05 61 22 79 23  
Tel: 05 61 21 08 67  
De l'étranger, composer (33) 5  
From abroad, please dial (33) 5

N/réf. / O/ref. : UB1318-BF8260 Cas 9  
CL/MCN

De / From : Christian LASSIAILLE

A / To : Monsieur PUECH  
INTERMEC

V/réf. / Y/ref. :

N° fax : 05 61 39 20 00

Nombre de pages  
(y compris la présente) : 44  
Number of pages (including cover sheet) :

**Objet / Re : Demande de brevet en FRANCE "Pixels adaptatifs"**

Monsieur,

Nous vous prions de trouver sous ce pli un projet de texte et dessins en vue du dépôt d'une demande de brevet en FRANCE concernant votre invention intitulée :

**"DISPOSITIF OPTOELECTRONIQUE ET PROCEDE D'ACQUISITION DE CODES A L'AIDE  
D'UN CAPTEUR BIODIMENSIONNEL DE DIMENSION UTILE OPTIMISEE"**

Nous sommes dans l'attente de vos observations ou de votre accord sur ce projet afin de nous permettre de procéder aux formalités de dépôt.

Nous vous prions de croire, Monsieur, à nos sentiments les meilleurs.

Christian LASSIAILLE

L'information contenue dans cette télécopie est strictement confidentielle et réservée au destinataire désigné ci-dessus. En cas d'erreur du destinataire, merci d'avoir l'obligeance de nous en avvertir.  
CONFIDENTIAL INFORMATION SUBJECT TO ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE AND WORK-PRODUCT DOCTRINE This facsimile contains confidential information which may also be privileged. Unless you are the addressee named above (or authorized to receive for the addressee), you may not copy, use or distribute this information. If you have received it in error, please advise BARRE LAFORGUE & ASSOCIATES immediately by telephone or fax and return it promptly by mail. Our telephone number, fax number and address are indicated above.